



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0020-TRA-PI

Solicitud de la patente de invención vía PCT titulada “METODO PARA TRATAR DAÑOS CON LAS ARTICULACIONES”

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., AG, BIOGEN IDEC INC., y GENENTECH INC.,

Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10005)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 571-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., AG, BIOGEN IDEC INC., y GENENTECH INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con nueve minutos del catorce de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que en fecha 21 de mayo de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición ante dicha, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US2006/044290, titulada **“METODO PARA TRATAR DAÑOS CON LAS**



ARTICULACIONES”.

II. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico de Preliminar presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 15 de Julio de 2013, el examinador designado se pronunció al efecto, y mediante escrito presentado el día 23 de Agosto de 2013, la representación de las empresas solicitantes hace sus manifestaciones respecto al informe preliminar y habiendo el examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones, mediante Informe Técnico Concluyente presentado al citado Registro el 4 de Octubre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las ocho horas con nueve minutos del catorce de octubre del dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes (...) se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**METODO PARA TRATAR DAÑOS CON LAS ARTICULACIONES**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. (...) **NOTIFÍQUESE.** (...)”.

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de noviembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo sus agravios ante este Tribunal.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS Se acoge los hechos que como probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado a) encuentran su sustento de folios 659 al 681 respectivamente del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial estableció que de conformidad con lo expuesto por el examinador *“no se recomienda la concesión de la patente, ya que su materia se considera una excepción de patentabilidad al referirse únicamente a métodos de tratamiento para el daño en una articulación; y por lo tanto, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1 inciso 4b, 7, 6 inciso 5 de la Ley 6867 y los artículos 3,7,8 inciso 2 y 13 del Reglamento a dicha ley.”*

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente manifiesta que adjunta un juego reivindicatorio enmendado el cual comprende 35 reivindicaciones debidamente modificadas, modificación con la cual se alcanza la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial en la presente invención, para lo cual solicita que se ordene la realización de un nuevo peritaje con el fin que sea valorada de manera adecuada la presente invención, debido a que considera que la presente solicitud tiene novedad y posee nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Continúa diciendo que esta enmienda efectuada a las reivindicaciones respeta la redacción conforme a las denominadas reivindicaciones de “Tipo Suizo” y conforme a la más reciente jurisprudencia, tanto nacional como extranjera.

Agrega que el fundamento de la protección de este tipo de reivindicaciones radica en el hecho de que en las reivindicaciones que contienen el tipo de redacción *“el uso de X para la*



manufactura de un medicamento para uso en el tratamiento Y”, es un tipo de reivindicación valido, ya que en las mismas la palabra “uso” hace referencia al proceso o procedimiento de manufactura.

Por último menciona que las reivindicaciones “tipo suizo” no están explícitamente prohibidas en la legislación costarricense, y partiendo del principio de legalidad en materia de Derecho Administrativo, no existe razón legal alguna para impedir la protección de este tipo de reivindicaciones, por lo que solicita a este despacho proceder a ordenar la realización del estudio de fondo en relación con la presente solicitud y una vez efectuado el mismo proceder a ordenar la inscripción de la presente invención, con base en dicho dictamen favorable.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia y ésta “(...) *resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde los aspectos técnicos y científicos. (...)*” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Voto No. 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002).



En el presente caso, y analizadas en el informe técnico preliminar las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que no es posible realizar un análisis total o parcial de la novedad y nivel inventivo de la solicitud ya que las reivindicaciones se refieren a un método de tratamiento para el daño en una articulación en un sujeto y no presenta aplicación industrial por referirse a un método de tratamiento, toda vez que, respecto a estos requisitos, según el citado informe, emitido por la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

*“(…) **IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones** (Art. 1 inciso 4. Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad)*

Según el artículo 1 inciso 4b, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales se excluyen de patentabilidad. Además este artículo establece que la invención podrá ser un producto o un procedimiento de fabricación, capaz de ser aplicada en la industria, y en este caso se pretende proteger un método de tratamiento que no se establece tampoco como invención ya que no es producto o proceso de fabricación. (…)

***V. Unidad de Invención** (…) Este apartado no aplica debido a la naturaleza de la solicitud. Pese a esto se realiza una determinación para beneficio del solicitante. (…) no se puede establecer que existe una unidad de invención para todo aquello que puede ser incluido en las mismas. (…)*

VI. Claridad

(…)Se determina que en el juego reivindicatorio no existen características técnicas protegibles, pero para beneficio del solicitante se realiza un análisis parcial de claridad. (…) Tanto en la descripción como en las reivindicaciones se presentan términos de esta categoría como por ejemplo “por lo menos”, “aproximadamente” y “es más de”. Ejemplo reivindicación 67 entre muchas. (…)*Por otro lado hay varias reivindicaciones que se definen por el efecto esperado como por ejemplo en las reivindicaciones 1 y 67, donde se mide una reducción en el daño, que además de ser impreciso el término, también está haciendo alusión al resultado que se busca Este*



tipo de reivindicaciones no se aceptan en esta oficina.(...) las reivindicaciones 2 a la 8 pueden ser redactadas en una sola reivindicación donde se estipulen todas los posibles tiempos de aplicación de la prueba disminuyendo así el excesivo número de reivindicaciones que el juego presenta. Este problema existe en varias otras reivindicaciones.(...) La reivindicación 9 presenta varias características técnicas cuando debería solo presentar solo una característica; esto genera problemas de claridad respecto a qué es lo que se pretende proteger. Igual sucede con la reivindicación 61 a la 63. La reivindicación 10 además de depender de la 9 (la cual tienen problemas de claridad que se traspasan a la 10), no presenta ninguna característica considerada como técnica. Igual sucede por ejemplo en las reivindicaciones 11 y 12, 18 a la 25, 37, 39, 58, 59, 68, 74 a la 76,77,84,85,86,97,104,106, etc., y todas sus respectivas dependencias.

La “cantidad efectiva” o “dosis” o “dosis estable” debe siempre estar definida en un valor para que presente claridad y sea posible compararla con el arte previo (por ejemplo reivindicación 38, 55, 84, 91 entre muchas)

El material de empaque, los aditivitos y el inserto no son materia de protección por medio de una patente (por ejemplo en las reivindicaciones 65,66, 101 a la 103) ya que no representan características técnicas.”

(...) Art. 6 Inciso 5. De la Ley 6867. (...)

VII. Suficiencia

(...) La materia en la descripción no es presentada en forma suficiente debido a la naturaleza abierta de la terminología “comprende” que se usa en la misma. Se puede concluir que no existe suficiencia en toda la descripción.

Con base en Art. 6 Inciso 4. De la Ley 6867. (...)

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

(...)

a. Respecto a la novedad:

Este apartado no aplica debido a la naturaleza de la solicitud. (...) Se determina que en la descripción y en las reivindicaciones no existe materia que no sea referente al



método de tratamiento para el daño en una articulación en un sujeto, por lo que no es posible realizar un análisis total o parcial ya que la solicitud no incluye otra materia considerada como con posibilidad de protección con la cual comparar con el arte previo.

b. Respecto al nivel inventivo:

Este apartado no aplica (ver apartado anterior)

c. Respecto a la aplicación industrial:

La solicitud no presenta aplicación industrial, la misma se refiere a un método de tratamiento para el daño en una articulación de un sujeto, y es debido a su naturaleza que no cumple con este requisito. (...)

X. Resultados del Informe

(...)

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: Artículo 1 inciso 4b, 7, 6 inciso 5

Reglamento: artículos 3,7,8 inciso 2, y 13

(...)

Observaciones: *Se recomienda no proteger esta solicitud ya que la misma no presenta materia considerada con posibilidad de protección, ya que es una excepción de patentabilidad al referirse únicamente a métodos de tratamiento para el daño en una articulación en un sujeto. Por lo que la solicitud no presenta alguna otra materia que pueda ser enmendada.*

(...).” (Ver folios 659 al 665).

Así, trasladado dicho informe a las empresas solicitantes, el aquí gestionante expresó que enmienda las reivindicaciones e indica que estas son de “uso” y por lo tanto no están dirigidas a métodos de diagnóstico, terapéuticos o quirúrgicos y en consecuencia no deben ser excluidas de Patentabilidad, dependiendo directa o indirectamente de la reivindicación 1 y dirigidas a una invención única por lo que no puede ser objetado en ningún extremo y están en desacuerdo con la afirmación de que el uso del término transicional de inicio y fin



“comprende” provoque problemas de claridad. Así las cosas, solicitan que se revise el nuevo pliego reivindicatorio y cita solicitudes de patente otorgadas que utilizan dicho término, prosiguiendo con el trámite de la patente, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la Examinadora, la Doctora Alejandra Quintana Guzmán, quien dictamina en Informe Técnico Concluyente, que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente:

“(…) Se determina que no existe materia con posibilidad de ser protegida en este expediente, ya que la totalidad es una excepción de patentabilidad.

V. Unidad de Invención

(…)

(X) no se cumple por las siguientes razones

(…)

Observaciones: *Se establece que las reivindicaciones 7, 8, 12,18,19,20,22,26, presentan falsas dependencias. No existe un elemento enlazador, técnico, nuevo y con inventividad, por lo que no existe unidad de invención entre reivindicaciones.*

VI. Claridad

(…)

(X) no se cumple

Observaciones: *Se determina que en el juego reivindicatorio enmendado no existen características técnicas protegibles. La oficina no acepta los términos imprecisos ya que no permiten comparar con el arte previo. (...)Por otro lado hay varias reivindicaciones que se definen por el efecto esperado como por ejemplo en las reivindicaciones 10 y 11, donde se presenta una disminución en el daño, que además de ser impreciso el término, también está haciendo alusión al resultado que se busca. (...) Además se presentan reivindicaciones dependientes múltiples como base de otras reivindicaciones de este tipo. Por ejemplo las reivindicaciones 8 a la 12, 21,22,26 a la 31 y 35. (...)Las reivindicaciones 6 y 7 presentan una falsa dependencia, posiblemente a la hora de realizar la enmienda no se efectuaron en forma correcta los cambios en las dependencias.*



VII. Suficiencia

(...)

(X) no se cumple

Observaciones: (...) Se puede concluir que no existe suficiencia en toda la descripción. El solicitante no enmienda esta objeción.

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

(...)

a. Respecto a la novedad:

(...) Se determina que en la descripción y en las reivindicaciones no existe materia que no sea referente al método de tratamiento para el daño en una articulación en un sujeto, por lo que se establece que este apartado no aplica.

b. Respecto al nivel inventivo:

Este apartado no aplica (ver apartado anterior).

c. Respecto a la aplicación industrial:

La solicitud no presenta aplicación industrial, la misma se refiere a un método de tratamiento para el daño en una articulación de un sujeto, y es debido a su naturaleza que no cumple con este requisito.

(...)

X. Resultado del Informe

(...)

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley: artículo 1 inciso 4b, 7,6 inciso 5”

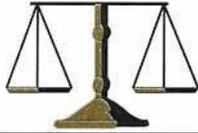
Reglamento: artículos 3, 7, 8 inciso 2, y 13 (ver folios del 681 al 685)

En vista de todo lo anterior, el Registro procede al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia, novedad, nivel de inventivo y aplicación industrial, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.



Además, debe resaltar este Tribunal que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Alejandra Quintana Guzmán, visibles de folios 659 al 666 y del 681 al 685, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, el artículo 4 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J, en particular observa este Tribunal que el solicitante no logra demostrar en donde está el efecto sorprendente de la invención que pretende patentar, debido a que como lo determina el examinador se trata de un método de tratamiento que se encuentra excluido conforme a la Ley aspectos que a pesar de interponer el recurso de apelación no se indica porque este Órgano Colegiado debe entrar a considerarla como patentable.

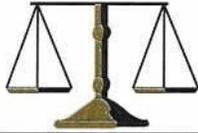
Asimismo, respecto a las reivindicaciones presentadas ante esta instancia mediante escrito presentado el 9 de abril del 2014, y su anexo constante a folios 722 a 726, merece indicarse que el momento para que el solicitante presente sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o enmiende, modifique o divida la solicitud, procede una vez que se ha realizado el examen preliminar, y consecuentemente, se conozca el respectivo informe concluyente brindado por la examinadora asignado a tal efecto, con el fin de que el solicitante dentro del mes siguiente al día en que el Registro de la Propiedad Industrial le notifique las resultados de dicho informe técnico, se pronuncie sobre ese primer dictamen, conforme lo establece el artículo 13, inciso 3) de la Ley de Patentes, que establece: “**Artículo 13.- Examen de fondo** (...) 3) *En caso de observarse que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1º, el Registro de la Propiedad Industrial lo notificará al solicitante para que presente, dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con observación de lo prescrito en el artículo 8º. (...)*”; de ahí que, las enmiendas, modificaciones y cancelaciones de las reivindicaciones hechas por el apelante ante este Tribunal, son improcedentes, por no ser en esta la Instancia y el momento procesal oportuno para hacerlo.



Determina este Tribunal, una vez revisado el expediente junto con el informe concluyente que la invención propuesta es un método de tratamiento por lo cual no es patentable. Además no hay

unidad de invención entre las reivindicaciones 7, 8, 12, 18,19 ,20 ,22 y 26, pues no cuentan con un elemento enlazador lo cual de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Patentes se requiere que estén relacionadas entre sí de tal forma que conforme un único concepto inventivo general. Asimismo, las reivindicaciones 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26 a la 31 y 35 no cumplen con el requisito de claridad dado que utiliza en la descripción de las reivindicaciones terminología imprecisa como “aproximadamente”, “por lo menos”, “es más de”, sin dejar de mencionar las dependencias múltiples como base de otras reivindicaciones, y también los tipos abiertos. A su vez, no cumple con el requisito de suficiencia pues al utilizar una terminología tan abierta e imprecisa genera un problema de soporte para gran parte de las reivindicaciones lo cual tiene como efecto posible una doble protección a productos ya patentados. Por último, se coincide con lo expuesto por el examinador que no tiene nivel inventivo, ni aplicación industrial, ni novedad, dado que su naturaleza es un método de tratamiento para un daño en la articulación y no refleja la invención de un producto con un proceso de fabricación, véase que claramente expone como objeto de la invención un método para tratar el daño en una articulación en un sujeto que comprende la administración de un anticuerpo CD20 y un mes después realizar una prueba radiológica.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Subdirección del Registro en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por el Perito en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada: **“MÉTODO PARA TRATAR DAÑOS CON LAS ARTICULACIONES”** , no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., AG, BIOGEN IDEC INC., y GENENTECH INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad



Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con nueve minutos del catorce de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de las empresas **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG., AG, BIOGEN IDEC INC.,** y **GENENTECH INC.,** en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las ocho horas con nueve minutos del catorce de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

UP: INVENCIÓN NOVEDOSA

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCIÓN

TNR: 00.38.05